

# PATENT COOPERATION TREATY

# PCT

## INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY (Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 44bis)

Applicant's or agent's file reference E 0732 WO	<b>FOR FURTHER ACTION</b>		See item 4 below
International application No. PCT/EP2004/053659	International filing date ( <i>day/month/year</i> ) 22 December 2004 (22.12.2004)	Priority date ( <i>day/month/year</i> ) 28 January 2004 (28.01.2004)	
International Patent Classification (8th edition unless older edition indicated) See relevant information in Form PCT/ISA/237			
Applicant LEICA MICROSYSTEMS CMS GMBH			

- This international preliminary report on patentability (Chapter I) is issued by the International Bureau on behalf of the International Searching Authority under Rule 44 *bis*.1(a).
- This REPORT consists of a total of 6 sheets, including this cover sheet.  
  
In the attached sheets, any reference to the written opinion of the International Searching Authority should be read as a reference to the international preliminary report on patentability (Chapter I) instead.

- This report contains indications relating to the following items:

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Box No. I  | Basis of the report   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Box No. II | Priority  |
| <input type="checkbox"/> Box No. III           | Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability  |
| <input type="checkbox"/> Box No. IV            | Lack of unity of invention  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Box No. V  | Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement |
| <input type="checkbox"/> Box No. VI            | Certain documents cited   |
| <input type="checkbox"/> Box No. VII           | Certain defects in the international application  |
| <input type="checkbox"/> Box No. VIII          | Certain observations on the international application   |

- The International Bureau will communicate this report to designated Offices in accordance with Rules 44bis.3(c) and 93bis.1 but not, except where the applicant makes an express request under Article 23(2), before the expiration of 30 months from the priority date (Rule 44bis .2).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland  Facsimile No. +41 22 338 82 70		Date of issuance of this report 31 July 2006 (31.07.2006)  Authorized officer  <b>Agnes Wittmann-Regis</b>  e-mail: pt06@wipo.int
---	--	--

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

REC'D 04 APR 2005

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

PCT

An:

siehe Formular PCT/ISA/220

## SCHRIFTLICHER BESCHIED DER INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE (Regel 43bis.1 PCT)

Absenddatum  
(Tag/Monat/Jahr) siehe Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts  
siehe Formular PCT/ISA/220

**WEITERES VORGEHEN**  
siehe Punkt 2 unten

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2004/053659

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)  
22.12.2004

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)  
28.01.2004

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK  
G02B21/36, H04N5/235

Anmelder  
LEICA MICROSYSTEMS HEIDELBERG GMBH

### 1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- ☒ Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
- ☒ Feld Nr. II Priorität
- ☐ Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- ☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- ☒ Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- ☐ Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen
- ☐ Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- ☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

### 2. WEITERES VORGEHEN

Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationalen Büro nach Regel 66.1bis b) mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.

### 3. Nähere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Recherchenbehörde



Europäisches Patentamt - P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas  
Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl  
Fax: +31 70 340 - 3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Tel. +31 70 340-



**SCHRIFTLICHER BESCHEID DER  
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE**

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2004/053659

**Feld Nr. I Grundlage des Bescheids**

1. Hinsichtlich der **Sprache** ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
  - ☐ Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).
2. Hinsichtlich der **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz**, die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:
  - a. Art des Materials
    - ☐ Sequenzprotokoll
    - ☐ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll
  - b. Form des Materials
    - ☐ in schriftlicher Form
    - ☐ in computerlesbarer Form
  - c. Zeitpunkt der Einreichung
    - ☐ in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
    - ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht
    - ☐ bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3. ☐ Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.
4. Zusätzliche Bemerkungen:

**Feld Nr. II Priorität**

1. ☒ Die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs wurde nicht in Betracht gezogen, da die Internationale Recherchenbehörde über keine Abschrift der früheren Anmeldung oder, falls benötigt, Übersetzung der früheren Anmeldung verfügt. Dieser Bescheid wurde trotzdem unter der Annahme erstellt, dass der maßgebliche Zeitpunkt (Regeln 43bis.1 und 64.1) das beanspruchte Prioritätsdatum ist.
2. ☐ Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung der beanspruchten Priorität erstellt worden, da sich der Prioritätsanspruch als ungültig erwiesen hat (Regeln 43bis.1 und 64.1). Für die Zwecke dieses Bescheids gilt daher das vorstehend genannte internationale Anmeldedatum als das maßgebliche Datum.
3. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

**SCHRIFTLICHER BESCHEID DER  
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE**

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2004/053659

---

**Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43*bis*.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der  
erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur  
Stützung dieser Feststellung**

---

**1. Feststellung**

Neuheit	Ja: Ansprüche 1-33 Nein: Ansprüche
Erfinderische Tätigkeit	Ja: Ansprüche Nein: Ansprüche 1-33
Gewerbliche Anwendbarkeit	Ja: Ansprüche: 1-33 Nein: Ansprüche:

**2. Unterlagen und Erklärungen:**

**siehe Beiblatt**

**Zu Punkt V.**

- 1 Es wird auf das folgende Dokument verwiesen:  
D1 : WO 02/05549 A (3DV SYSTEMS, LTD; BRAUN, ORI, J; YAHAV, GIORA) 17.  
Januar 2002 (2002-01-17)
- 2 UNABHÄNGIGER ANSPRUCH 1
- 2.1 Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 im Sinne von Artikel 33(3) PCT nicht erfinderisch ist.

Dokument D1 fig.3 offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument):

Optisches System (102) mit mindestens einer im System (102) vorhandenen Optik (104), die ein Beleuchtungsfeld (36) definiert, mindestens einer Lichtquelle (80), die einen Beleuchtungslichtstrahl emittiert, der durch die Optik (104) hindurch eine Probe (38) beleuchtet, mindestens einem Detektor (22), der einen von der Probe (38) ausgehenden Detektionslichtstrahl pixelweise (24) detektiert, einer, dem Detektor (22) nachgeschalteten, elektronischen Schaltung (60) mit einer Speichereinheit (Seite 23 Zeile 14), in der eine wellenlängenabhängige Helligkeitsverteilung des Beleuchtungsfelds (36) der im System (102) vorhandenen Optiken (104) abgelegt ist (die Helligkeitsverteilung einer jeden refraktiven Optik ist wellenlängenabhängig), dadurch gekennzeichnet, dass ein ansteuerbares Element (74) vorgesehen ist, das die Intensität des Beleuchtungslichtstrahls pixelweise (76) in Abhängigkeit von der gespeicherten, wellenlängenabhängigen Helligkeitsverteilung steuert (Seite 22 Zeilen 14-15), so dass das Beleuchtungsfeld (36) homogen beleuchtet ist, und dass die elektronische Schaltung (60) pixelweise die abgelegte, wellenlängenabhängige Helligkeitsverteilung derart verrechnet, dass ein homogen ausgeleuchtetes Bildfeld (Seite 6 Zeilen 22-28) entsteht.

Anspruch 1 unterscheidet sich dadurch vom Optischen System der D1, dass insbesondere ein Mikroskopsystem beansprucht wird.  
Mikroskopsysteme sowie deren spezifischer optischer Aufbau sind dem Fachmann

jedoch hinlänglich bekannt, so dass mit einer solchen Ausgestaltung keine erfinderische Tätigkeit im Sinne von Art.33(3) PCT verbunden ist.

**3 UNABHÄNGIGER ANSPRUCH 17**

- 3.1 Entsprechendes gilt mit Verweis auf die gleichen Fundstellen für den Verfahrensanspruch 17, der ebenfalls nicht erfinderisch ist (Art.33(3) PCT).

**4 ABHÄNGIGE ANSPRÜCHE**

Die Ansprüche 2-16, 18-33 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in Bezug auf Neuheit bzw. erfinderische Tätigkeit erfüllen, da sie die entsprechenden technischen Merkmale entweder direkt offenbaren (Ansprüche 2-4, 18-21) oder im Stand der Technik übliche Abwandlungen betreffen (übrige abhängige Ansprüche).